



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 24 februari 2012

Klagande

ara AG

Zur Schlenkhecke 4, Langenfeld, Tyskland

Ombud: Rennenkampff & Partner AB

Box 104, 551 13 Jönköping

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 oktober 2010
angående int.reg. nr 951.816, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar frågan om giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen av bokstaven A åter till PRV för förnyad prövning.

LC

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

ara AG har i Patentbesvärsrätten vidhållit att den internationella registreringen av bokstaven A ska medges giltighet i Sverige.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid vid att varumärket A i sig besitter erforderlig särskiljningsförmåga för de varor i klasserna 18 och 25 som omfattas av registreringen

Bolaget har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Det är fel att utgå ifrån att ensbokstavsmärken i standardtypsnitt generellt saknar särskiljningsförmåga och att frihållningsbehov föreligger. Detta har också fastslagits i praxis, bl.a. i EU-domstolens dom den 9 september 2010 i ärende C-265/09 P, tecknet alfa, och OHIMs beslut den 28 juli 2010 i invändningsärende B 1 573 859 där OHIM upphävde registreringen av ett yngre varumärke och bl.a. uttalade att bolagets äldre märke A inte var beskrivande för de varor som märket omfattade och att det besatt "at least a minimum degree of inherent distinctiveness" vilket bekräftades av att bolagets märke registrerats i Tyskland.

aras varumärke anger varken varornas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tiden för varornas framställning. Varumärket har heller inte i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varorna. Inom sko- och väskbranschen används inte beteckningen A för att beskriva varorna, varken som typbeteckning, kodbeteckning eller storleksangivelse. En registrering av av varumärket A för bolaget innebär således inte att andra näringsidkare hindras att marknadsföra sina identiska eller liknande varor. Varumärket A är således ägnat att fungera som individualiseringsmedel för varorna och omsättningskretsen kommer att härleda varornas kommersiella ursprung till ara. Anledningen till detta är bl.a. att bokstavent A utgör den väsentligaste delen av firmanamnet och tillika bolagets housemark ARA. Inom skobranschen är bolaget synnerligen etablerat och välkänt i Europa och även i Sverige.

Den i frågavarande registreringen har beviljats giltighet i Österrike, Benelux, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Ryssland, Slovenien och USA.

Bolaget har givit in viss utredning i målet.

SKÄL

Av EU-domstolens rättspraxis framgår att det alltid måste göras en konkret bedömning av ett varumärkes särskiljningsförmåga i förhållande till de varor eller tjänster som avses i ansökan (se EU-domstolens avgörande i mål C-265/09 P, BORCO-Marken-Import Matthiesen, p. 35 med hänvisningar).

Det föreligger därmed inte hinder mot giltigheten i Sverige av den internationella registreringen av varumärket A på det i det överklagade beslutet anförda skälet, dvs. att ensamrätt normalt inte kan erhållas för en enstaka bokstav. Avgörande är i stället om bokstaven A är beskrivande för de varor som märket avser och, om så inte är fallet, om märket i form av bokstaven A är ägnat att uppfattas som ett kännetecken för dessa produkter (jfr Patentbesvärslättens avgöranden i mål 09-125, bokstaven e i figur, och mål 09-142, bokstaven S i visst utförande).

Märket har i och för sig en synnerligen enkel utformning bestående enbart av bokstaven A i vanligt typsnitt. PRV har emellertid inte prövat om bokstaven A är ägnad att uppfattas som ett kännetecken för de varor som märket avser eller om det annars är artangivande eller i övrigt beskrivande för någon av dessa produkter.

På grund av det anförda och då det är lämpligast att dessa frågor prövas av PRV som första instans ska det överklagade beslutet undanröjas och frågan om giltigheten i Sverige av den internationella registreringen av varumärket A visas åter till verket för förnyad prövning.

I avgörandet har deltagit patentrådet Jeanette Bäckvall, ordförande och referent, f. patentrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.